平成１９年７月１３日判決言渡

平成１７年(ワ)第６５号　損害賠償請求事件

口頭弁論終結日　平成１９年５月２５日

判　　決

原　　告　　株式会社中屋

同訴訟代理人弁護士　　藤巻元雄

同　　星野文武

被　　告　　欧和国際貿易有限会社

被　　告　　Y

被告両名訴訟代理人弁護士　　大山薫

主　　文

1　被告欧和国際貿易有限会社は，別紙登録商標目録記載の商標を別紙商品目録記載１，２の商品に付し，同標章を付した別紙商品目録記載１，２の商品を譲渡し，引き渡し，譲渡又は引き渡しのために展示し，輸出してはならない。

2　被告欧和国際貿易有限会社は，別紙標章目録記載１の標章を別紙商品目録記載１，２の商品に付し，同標章を付した別紙商品目録記載１，２の商品を譲渡し，引き渡し，譲渡又は引き渡しのために展示し，輸出してはならない。

3　被告欧和国際貿易有限会社は，別紙登録商標目録記載の商標及び別紙標章目録記載１の標章の版下を廃棄せよ。

4　被告らは，原告に対し，連帯して金５９９万０８３１円及びこれに対する平成１７年１１月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

5　原告のその余の請求を棄却する。

6　訴訟費用は，これを３分し，その１を原告の負担とし，その余を被告らの連帯負担とする。

7　この判決は，４項に限り，仮に執行することができる。

事　実　及　び　理　由

第１　請求

１(1)　被告欧和国際貿易有限会社は，別紙登録商標目録記載の商標及び別紙標章目録記載１，２の標章を使用してはならない。

(2)　被告欧和国際貿易有限会社は，別紙登録商標目録記載の商標及び別紙標章目録記載１，２の標章を付した鋸及び鋏を製造し，譲渡し，引渡し，譲渡又は引渡しのために展示し，輸出してはならない。

(3)　被告欧和国際貿易有限会社は，別紙登録商標目録記載の商標及び別紙標章目録記載１，２の標章の版下を廃棄せよ。

２　被告らは，原告に対し，金８８７万５０００円及びこれに対する平成１７年１１月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要等

本件は，原告が，後記１ないし４の請求原因を主張して，被告欧和国際貿易有限会社（以下「被告会社」という。）に対し，商標法３６条（商標権），不正競争防止法３条に基づき，別紙登録商標目録記載の商標及び別紙標章目録記載１，２の標章の使用等の差止め及び版下の放棄を求めるとともに，商標法，不正競争防止法及び不法行為に基づき，被告らに対し，連帯して，損害金１５５７万６１１２円のうち金８８７万５０００円及びこれに対する商標権侵害行為，不正競争行為及び不法行為の日の後である平成１７年１１月１２日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお，原告は，被告会社に対し，商法（平成１８年法律第８７号による改正前の商法２０条，２１条，その改正後の商法１２条）に基づき，「中屋」の商号（別紙標章目録記載２の標章と同一）の使用の差止めを求めているが，被告会社が自己の営業上の名称（商号）として「中屋」を使用した事実を主張していないので，商法に基づく請求は主張自体失当である。

本件の争点は，①「NAKAYA」「中屋」の標章は，原告の商品を表示するものとして，需要者間に広く認識されているか，②被告会社は，後記「イークス

マーク」等を付した鋸，鋸替刃を輸出したか，③被告会社が，剪定鋏を輸出した行為の違法性，④被告会社が後記「三倍速マーク」を商標登録した行為の違法性，⑤損害の５点である。

【請求原因】

１　原告の登録商標及び標章の周知性

別紙標章目録記載１，２の標章「NAKAYA」及び「中屋」は，原告の業務に係る商品「鋸」を表示する標章（不正競争防止法２条１項１号にいう「商品等表示」）として，遅くとも昭和６０年ころまでには，需要者の間に広く認識されていた。なお，原告は，昭和４２年に有限会社中屋鋸機械製作所として設立されたが，平成１３年６月に株式会社に組織変更した際，社名を株式会社「中屋」と改めており，「中屋」は，原告の商号である。

原告は，別紙登録商標目録記載の登録商標（以下「イークスマーク」という。）について商標権を有している。イークスマークは，平成７年ころから，原告の商品を表示する登録商標として，需要者の間に広く認識されていた。

２　被告会社の不正競争及び商標権侵害行為

被告会社（代表者代表取締役被告Ｙ）は，別紙請求原因行為一覧表記載番号１ないし４３のとおり，株式会社ナカヤ又は株式会社カバサワから商品（内装鋸替刃，剪定鋸，剪定鋸替刃及び剪定鋏）を仕入れ，これにイークスマーク，「NAKAYA」「中屋」の各標章を付して，長春欧和有限公司等に輸出した（ただし，「数量」欄がマイナスのものは，返品による持ち帰り又は輸入なので，輸出数から控除する。）。

被告会社は，別紙請求原因行為一覧表記載番号４４ないし５５のとおり，ナカヤ又はカバサワから仕入れた商品（内装鋸替刃，剪定鋸替刃）を在庫していたが，これにイークスマーク，「NAKAYA」「中屋」の各標章を付して，長春欧和有限公司等に輸出した。

前記各輸出行為は，不正競争防止法２条１項１号及び商標法３７条１項に該

当し，これにより，原告に後記アないしエの損害が発生した。

ア　鋸及び鋸替刃の輸出による営業上の利益の侵害　　７８４万７５５６円

内訳は，別紙原告損害計算書１記載のとおり（不正競争防止法５条１項及び商標法３８条１項の規定に基づき算定）

イ　剪定鋏の輸出による営業上の利益の侵害　　１６万８５５６円

内訳は，別紙原告損害計算書２記載のとおり（不正競争防止法５条２項及び商標法３８条１項に基づき算定）

ウ　信用毀損　　５００万００００円

被告会社の輸出した鋸は，原告の商品と比較して，①鋸板中央部分のヒズミ取りが不十分で長期間の使用に耐えられない，②上目の高さと大きさに違い（ばらつき）があり，歯の食い込みが悪く，切れ味が悪い，③鋸板に曲がりがあり，まっすぐ切れない，④中国製の低品質な鋸柄と背金を使用しており，鋸柄は割れやすく，背金が抜けてしまう危険がある，背金は曲がりがあって，まっすぐに切れない，などの問題があり，品質が著しく劣悪である。被告会社が，このような粗悪品にイークスマーク，「NAKAYA」「中屋」の各標章を付して輸出したことにより，原告の信用は著しく毀損され，これによる損害は５００万円を下らない。

エ　弁護士費用　　１００万００００円

４　被告会社の商標登録とその無効

被告会社は，別紙被告登録商標目録記載の標章（以下「三倍速マーク」という。）を登録した。原告は，三倍速マークは，原告の業務に係る商品である鋸を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標「NAKAYA」と類似する商標であり，商標法４条１項１０号により商標登録を受けることができないとして，特許庁に対し，商標登録の無効の審判を求め，特許庁は，平成１８年３月３０日，これを無効とするとの審決をした。被告会社は，知的財産高等裁判所に対し，同審決の取消しを求める訴訟を提起したが，同裁判所は，同

年７月２６日，請求を棄却する旨の判決をし，同判決は確定した。被告会社の違法な商標登録等の不法行為により，原告は，前記審判請求の申立て及び前記審決取消請求事件に対する応訴を強いられ，弁護士及び弁理士費用として，１５６万円の損害が発生した。

第３　前提となる事実関係

当事者間に争いのない事実，証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の各事実は容易に認定することができる。

１　当事者

原告は，鋸及び鋸機械の製造販売等を目的とする株式会社である。原告は，昭和４２年２月１０日，有限会社中屋鋸機械製作所として設立され，平成１３年６月１日，「株式会社中屋」に組織変更した。（甲１の１，２）

被告会社は，「食料品，海産物，非鉄金属の輸入販売」「自動車部品，同製造機器の輸出入販売」「中国語の翻訳，通訳」等を目的とする有限会社である。被告会社は，平成１３年２月２１日設立され，平成１４年４月１日に「大盛国際貿易有限会社」に，平成１５年１月３１日，現在の社名（欧和国際貿易有限会社）に商号を変更している。被告会社は，８０万８５００人民元（注冊資本１０５万人民元のうち）を出資して，平成１６年（２００４年）２月１３日ころ，長春欧和工具有限公司（中国吉林省）を設立した。（甲２，乙２８の１，２）

被告Ｙは，被告会社の代表取締役である。被告会社には，他に従業員はいない。（被告Ｙ本人，甲２）

２　原告の鋸製造について

原告の前身は，明治４０年に初代Jが北海道で開業した鋸製造業（中屋鋸製作所）である。中屋鋸製作所は，山林鋸の分野で北海道内で揺るぎない地位を築き上げ，さらに，昭和６年にTが加入してからは，全国に販路を拡大し，業界内での地歩を固めた。しかし，戦後は，アメリカから導入されたチェーンソ

ーが普及し，山林向けの手挽鋸の需要は振るわなくなった。Tは，昭和３６年に両刃鋸の伝統的産地である新潟県三条市に工場を移転し，かねてから進めていた目立機械（鑢による手作業で行われていた目立の機械化）の開発及び改良を重ねた。（甲１２，甲２７）

原告は，鋸目立用の刃摺機として，昭和３４年に中屋式万能刃摺機の特許を出願し，以後その改良を重ねて，昭和４３年には中屋式全自動刃摺機を，昭和４６年には中屋式万能目立機を，昭和５３年には中屋式全自動目立機を，平成２年には全自動供給反転装置付目立機をそれぞれ発売した。（甲１２，甲９３，甲９８，甲１０７，甲１１９）

原告は，工場を移転した昭和３６年に両刃鋸の製造を開始したが，その後，自社が開発した目立機械等を活用して，鋸を量産するようになった。原告は，昭和５０年ころから，クロムメッキを施した超硬鋸の販売を開始し，昭和５５年には新工場を増築して替刃式快速鋸の本格的な生産を始めた。原告は，海外のハンドソー（洋鋸）にも目を向け，昭和５６年１１月にシンガポールで開かれた第１回アジア国際金物展に自社開発の洋鋸を出品した上，江戸目の形状の高級ハンドソーを発売し，昭和５９年ころから，アメリカ，カナダ，イギリス，オーストラリア，南アフリカに輸出している。（甲１２，甲２６，甲２８ないし甲３０，甲９６，甲１１９）

原告が発売した鋸の商品シリーズには，以下のものがあるが，原告は，高級鋸を中心に，最高級スウェーデン鋼を採用したり，インパルス焼入れ（刃先を瞬間的に加熱することにより硬化させ，耐久力を増大させる処理）やハードクローム処理を施したり，熟練した職人（越後の名工）の手で一枚一枚丹念に仕上げることによりヒズミやゆがみを取り除くなどして，切れ味鋭い，長持ちする品質を目指すとともに，顧客のニーズに応じて，用途別，材料別に選定することができる商品の提供を心がけている。（甲１２ないし甲１４，甲１７，甲２３，甲１１９）

①「ＢＩＧシリーズ」（甲４５）

②「儲龍」（平成２年発売）（甲１９，甲３２ないし甲３５，甲４６，甲４７）

③「ＢＩＧ－Ｒ」（原告独自の技術により，円弧の部分の目立て作業を機械化した替刃式穴挽型鋸，平成７年発売）（甲２０，甲４１，甲５３，甲５４）

④「プロフェッショナルシリーズ」

⑤「ワンダーソーシリーズ」（昭和６２年発売，甲３１，甲４２）

⑥「快速シリーズ」

⑦「鬼刀」（替刃式超硬両刃鋸）（平成２年発売）（甲１７，甲３５）

⑧「名工」（縦，横，斜め兼用刃）（甲１８）

⑨「イークス剪定鋸」「イークス仮枠鋸」（平成５年発売）（甲３６，甲３７）

⑩「剪定エキスパート」（甲２１，甲５６ないし甲５８）

⑪「両刃剪定鋸ダブルウイング」（甲２２，甲５９，甲６０）

3　原告の標章使用状況

(1)　「中屋」の使用について

原告は，組織変更前から，自社の略称として「中屋」を使用している。具体的には，以下に述べるとおりである。（甲１０７）

原告は，平成元年ころ作成した「QUALITY」と題するパンフレットに，「のこぎりの歴史は中屋の歴史です。」などと記している。（甲１２）

原告は，「仮枠切れ太郎」の商品説明に「中屋の本格仮枠鋸。中屋独自のアール付刃」などと述べている。（甲１３，甲１４）

原告は，イークスは「中屋のオリジナルブランド」である旨繰り返し説明している。（甲４の２，甲４９ないし甲５１）

原告は，セール用チラシに，「中屋の快速胴付鋸」「中屋・替刃式鋸」等と記載している。（甲６５，甲６６，甲６８ないし甲７２，甲７４ないし甲７９）

とはいえ，「中屋」は，鋸鍛冶の屋号の一つであり，その起源は明らかで

はないが，遅くとも江戸時代には，これを冠して銘とする鋸鍛冶が多数存在し，原告と取引がある業者のなかにも「中屋哲鋸工場」「中屋東次郎商店」「中屋深水鋸製作所」など「中屋」を含む名称又は商号を使用する者が複数存在する。カバサワの代表取締役Kも「中屋籐兵衛」の名称で鋸製造業を営んでいたと称している。（甲２４，甲１０７，甲１１４，甲１３０，乙２４）

(2)　「NAKAYA」の使用について

原告は，組織変更前から，原告の商品又は営業を表示する標章として，「NAKAYA」を使っている。具体的には，以下に述べるとおりである。（甲１０７）

原告は，中屋式万能目立機の発売広告（昭和４６年9月１０日付け日本刃物工具新聞）に，「NAKAYA」のプレートを付した同機の正面写真を大きく掲載した。（甲９８）

原告は，昭和５８年ころから，別紙標章目録記載３の標章（以下「三本の鋸マーク」という。）を原告の商品又は営業を表示するものとして使い始めた。すなわち，原告は，昭和５７年から，毎年秋にコシヒカリ等をプレゼントする販売店向けセールを恒例としていたが，昭和５８年１０月１５日開始の「第２回コシヒカリプレゼントセール」のチラシから，社名の前に三本の鋸マークを掲載するようになった。三本の鋸マークは，三本の鋸を正三角形状に配置した外郭のなかにギザギザの鋸の目をモチーフにデザインした「N」を配置した図形と横書きの「NAKAYA」によって構成されている。（甲６３ないし甲８３）

原告は，昭和６２年ころ発行した販促用カレンダーで，「NAKAYA」「信頼のブランド」「常に品質と使いやすさをリードする」とうたっている。（甲６２）

原告は，三本の鋸マークに「信頼のブランド」の文字を冠して，○で囲んだ標章を「名工」等の商品の柄に付していたことがある。（甲１８，甲６２）

前記「QUALITY」と題するパンフレットには，「のこぎりの歴史は中屋の歴史です。」と記されているとともに，三本の鋸マークが刃に印刷されたハンドソーの写真が掲載されている。（甲１２）

「NAKAYA」の表示を鋸の銘や名称に使用している者は，原告のほかにいない。ナカヤは，E（Tの次女の夫。原告会社に昭和５５年ころから約７年間勤めた。）が昭和６２年５月ころ設立した会社であるが，会社の英文表示として「NAKAYA」の表記をすることはあっても，自社の製品に「NAKAYA」の標章を付することはしていない。（証人E，甲１０７）

原告は，「NAKAYA selection」又は「Nakaya SELECTION」と題するチラシや「PRODUCED BY NAKAYA」「より鋭い切味の追求，卓越した作業性に更に磨きをかけたNAKAYAの鋸」と冒頭に記載したチラシを発行している。（甲４の１，甲１３，甲１４，甲１６）

原告は，鋸の刃，背金，柄等に「NAKAYA」又は三本の鋸マークを使用し，梱包資材（取扱説明書が裏面等に印刷されているパッケージ〔個別包装〕や１ダース入りの包装箱等）にも同様に使用している。三本の鋸マークの使用が比較的多いものの，例えば，両刃剪定鋸「ダブルウイング」の刃には商品名を冠する形で「NAKAYA」と印刷されているし，取扱説明書にも同様に「NAKAYAの替刃式両刃鋸ワンダーソー」「NAKAYA胴付鋸」等と印刷されているものもある。（甲１７ないし甲２３）

(3)　イークスマークについて

原告は，別紙登録商標目録記載の登録商標（イークスマーク）について商標権を有している。イークスマークは，ギザギザの鋸の目と中屋の「ｎ」を図案化したものであり，イークスとは「easy works」の略で，楽に仕事ができるという意味である。原告は，平成４年ころから，イークスマークの使用を始め，自社のオリジナルブランドであることを広告し，原告の商品を表示する登録商標として需要者間に広く知られている。（甲３の１ない

し５，甲４の２，甲４９ないし甲５１）

４　原告と被告会社の商談の経過

被告Ｙは，平成１４年春ころ，中国人留学生H（以下「H」という。）から，中国で鋸が売れそうだという話を聞いた。（乙３４）

被告Ｙ及びHは，ナカヤの紹介により，平成１５年５月４日から５日にかけて，原告の工場を見学し，原告の代表者M及び営業担当Ｓが対応した。被告Ｙは，原告の代表者らに対し，Hと協力して中国長春市に日本製の工具を販売する会社を設立する計画があることを明かした上で，原告の製造する鋸を中国で販売したいと申し入れた。原告側は，被告Ｙに対し，４種類の鋸の見本品を提供し，販売可能な鋸の種類を伝えた。その際，中国での商標登録も話題に上ったが，商標登録について具体的な合意がなされたわけではなかった。また，被告Ｙは，原告製の中古機械を購入して，現地で鋸を生産し，原告の商標を付して販売したいとの意向を示した。これに対し，原告側は難色を示しつつも，機械をさがしてみると回答した。（甲１１８）

原告の営業担当Ｓは，同月９日，被告Ｙ及びHに対し，電子メールにより，イークス剪定鋸等の商品情報を提供するとともに，イークスマークと横書きの「eaks」「EASY　WORKS」「イークス」の文字からなる標章及び三本の鋸マークの画像データを送信した。この電子メールには，イークスマークは登録商標であるが, 三本の鋸マークは商標登録がなされていないことが明記されている。（乙９の１ないし３，乙１０）

原告は，同月１４日ころ，ナカヤに対し，被告会社に中古機械は提供できないこと，品質管理上，被告会社の希望する価格で商品を納入することは困難であることを伝えた。（甲１０，甲１１８）

ナカヤは，同年７月ころ，原告が商談を断ったことを被告会社に伝えた。その後，被告会社は，同年９月２４日，ナカヤから，原告製造の「中屋エキスパート剪定鋸替刃」２枚を購入したことがあったものの，原告と被告会社の商談

は立ち消えになった。（証人E，甲５０の４）

5　被告会社の輸出と長春欧和有限公司の販売活動等

(1)　被告会社とナカヤとの取引（平成１５年）

被告会社は，平成１５年（以下同じ）１月２４日，ナカヤから「剪定鋸替刃210ミリ」２００枚と同本体サンプル１枚を購入し，その後，Hの関係者を通じて，直接中国に持ち込んだ。（乙３８の１，２）

被告会社は，６月１２日，ナカヤから「スピードスター替刃NK-265」２４０枚とその柄２枚を購入し，その後，Hの関係者を通じて，直接中国に持ち込んだ。（乙１２，乙１３，乙３９の１，２）

被告会社は，９月１５日，ナカヤに対し，剪定鋸210ミリの仕入価格をナカヤが提示していた２００円から「サイズ，材質，焼き入れの有無，刃のピッチ数の変更など」により１７０円以下にならないかと打診するとともに，止め金具や柄の形状を「中屋」の形状に統一したいとの意向を伝えた（被告会社は，ナカヤに対し，それ以前から止め金具は中国で現地生産する意向を示していた。）。（乙１５，乙１６の１ないし３）

被告会社は，９月２４日，ナカヤから「中屋エキスパート剪定鋸替刃210」２枚と「折込鋸210」２本を購入し，その後，Hの関係者を通じて，直接中国に持ち込んだ。（乙１６の１，乙４０の１，２）

(2)　被告会社とナカヤ及びカバサワとの取引（平成１６年）

被告会社は，平成１６年（以下同じ）１月２０日，ナカヤからカバサワ製の内装鋸替刃（250ミリが300枚，265ミリが900枚，300ミリが600枚）及び剪定鋸替刃（210ミリ2000枚）を購入し，横浜港から大連港に輸出した。（乙４１の１，２，乙４９）

被告会社は，２月２日から，カバサワと直取引を始め，３月３日，ナカヤに対し，取引中止を通告した。（乙２２，乙２３の１ないし３，乙４９）

被告会社は，４月９日ころ，ナカヤから同年２月１９日に仕入れたカバサ

ワ製の内装鋸替刃（品番「ZB250」710枚,「ZB265」2110枚及び「ZB300」3410枚）及びカバサワから２月１９日に仕入れたプランニングソー（剪定鋸替刃「210mm」800枚,「210mmW/H.I」1200枚）及び４月５日に仕入れた剪定鋸替刃（「240mm」1000枚,「270mm」3000枚）を横浜港から大連港に輸出した。（乙４２の１，２，乙４９）

被告会社は，５月２８日ころ，カバサワから４月１９日に仕入れた剪定鋸替刃（「240mm」3000枚,「270mm」1000枚），５月２４日に仕入れた剪定鋸替刃（「300mm」500枚），大久保剪定鋏（「180mm」240本）及び剪定鋏（「180mm」240本,「200mm」240本）等を横浜港から大連港に輸出した。（乙４３の１，２，乙４９）

被告会社は，９月１０日ころ，カバサワから９月３日に仕入れた剪定鋏（PVC柄）（「180mm」840本,「200mm」840本）等を横浜港から大連港に輸出した。（乙４５の１，２，乙４９）

(3)　長春欧和工具有限公司の販売活動

Hは，平成１６年２月４日，中国の国家工商行政管理総局商標局に対し，イークスマークと横書きの「NAKAYA」「中屋」を組み合わせた標章及び「O」と「W」をモチーフにした図形（以下「OWマーク」という。）と横書きの「欧和」の文字を組み合わせた標章の注冊（登録）をそれぞれ申請し，同局は，いずれの標章についても，核定使用商品を「第８類」「手鋸（手工具）」等，注冊（登録）有効期限を２００５年１２月２１日から２０１５年１２月２０日までとして商標登録した。（乙２７の１ないし４）

長春欧和工具有限公司は，２００４年（平成１６年）３月１１日から１３日まで中国上海市で開催された見本市（工具展示会）に鋸を出展し，カバサワの代表者Kも応援に行った。（証人E，乙１９）

長春欧和工具有限公司がそのころ発行したチラシ（甲６の１，２）には，イークスマークに横書きの「NAKAYA」「中屋」の文字を組み合わせた標章

が印刷されており，イークスマーク，横書きの「NAKAYA」「中屋」「三倍速」「MADE IN JAPAN」の各文字と商品ごとの品番（「ZB250」「ZB265」「ZB300」「YL210」「YL240」「YL270」）が刃に印刷され，柄にイークスマーク，「NAKAYA」「中屋」の文字を印刷した標章が付されている鋸の商品写真が掲載されている。（証人E，甲６の１，２）

長春欧和工具有限公司は，２００４年（平成１６年）９月２７日から２９日まで中国北京で開催された２００４年秋季全国五金商品交易会（工具，金物の見本市）に出展し，ガイドブックの企業紹介で「中国の総発売元である長春欧和工具有限公司はカバサワ製鋸に商標登録申請済みのNAKAYA／中屋を付し，一日も早く中国の業界で認知されるように『誠実と信頼』をスローガンに一生懸命ねばり強く普及活動を推進した。その結果，カバサワの鋸は性能の良さもあってNAKAYA／中屋シリーズの日本製カバサワ鋸が中国工具業界において鋸の一流ブランド品として認識され，一定の地位を確立した。」「長春欧和工具有限公司のカバサワ製鋸はNAKAYA／中屋ブランドとして中国園林工具市場に新しい道を切り開きます。」旨記述した。（乙３１の１，２）

また，そのころ「日本欧和有限会社」名義で発行された商品カタログ（甲６の３）には，「NAKAYAはすでに世界に名声を博する有名ブランドとなっています。日本欧和有限会社のＹ社長は遠大な展望を持っており，２００４年初め，中国長春において，欧和工具有限公司を設立し，NAKAYAという世界的ブランドを中国市場に上陸させました。」旨記述されている。同商品カタログには，イークスマーク，横書きの「NAKAYA」「中屋」の文字（「NAKAYA」の右肩に「R」を丸印で囲んだ小さなマークが付されている）を組み合わせた標章が用いられていることに加えて，原告のホームページから写真を無断転載されているとともに，イークスマーク，横書きの「NAKAYA」「中屋」「三倍速」「MADE　IN　JAPAN」の各文字と商品ごとの

品番が刃に印刷され，柄にイークスマーク，「NAKAYA」「中屋」の文字を印刷した標章が付されている鋸（「替刃式木工のこぎり」「専業鋸」「剪定のこぎり」）や刻印「NAKAYA」の剪定鋏等の商品写真が掲載されている。（甲６の３，甲１０６）

６　三倍速マークの商標登録等

被告会社は，平成１６年５月８日に出願して，別紙被告登録商標目録記載の標章（三倍速マーク）を商標登録した。三倍速マークは，OWマークと横書きの「NAKAYA」「中屋」「三倍速」の文字からなる。（甲９，甲１０７）

原告は，平成１７年９月５日，三倍速マークは，原告の業務に係る商品である鋸を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標「NAKAYA」と類似する商標であり，商標法４条１項１０号により商標登録を受けることができないとして，特許庁に対し，商標登録の無効の審判を求め，特許庁は，平成１８年３月３０日，これを無効とするとの審決をした。（甲９，乙２６の２）

被告会社は，知的財産高等裁判所に対し，同審決の取消しを求める訴訟を提起したが，同裁判所は，同年７月２６日，請求を棄却する旨の判決をし，同判決は確定した。（甲１０７）

７　本件訴訟に至る経緯等

原告は，平成１６年４月１４日，前記上海の見本市で長春欧和工具有限公司の展示をみた取引先から，イークスマークや「NAKAYA」「中屋」の各標章を付した鋸が販売されていることを知らされて，調査を始めた。その後，原告は，前記北京の見本市に出展し，前記商品カタログ（甲６の３）を入手するなどして，長春欧和工具有限公司がイークスマーク，「NAKAYA」「中屋」の標章を付した鋸を販売していることを知った。なお，この際，被告Ｙ，H等が原告の出展ブースに来て，原告側と口論になったこともあった。（甲６の３，甲１１８，甲１１９）

原告は，新潟地方裁判所長岡支部に証拠保全を申し立て，同年１２月６日，

カバサワの本社，工場で証拠保全手続を行った。（甲１１６）

原告と被告会社は，同年１２月８日ころから和解交渉を重ねたが，平成１７年６月３０日ころ最終的に決裂し，原告は，同年１０月３１日，本件訴訟を提起した。（乙３３の１ないし２９）

第４　争点に対する判断

１　原告の標章の周知性（争点１）について

前記認定事実（前記第３の２，３）によれば，別紙標章目録記載１の標章「NAKAYA」は，原告の商品等表示（不正競争防止法２条１項１号），すなわち，原告の業務に係る商品「鋸」を表示するものとして需要者間に広く認識されていることが認められる。これに対し，別紙標章目録記載２の標章「中屋」は，前記認定のとおり，江戸時代から多数の鋸鍛冶が使用していた屋号であり，この標章単独では，原告の業務に係る商品又は営業を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとはいえない。

２　イークスマーク等を付した鋸及び鋸替刃の輸出の有無（争点２）について

(1)　平成１５年６月１２日仕入分（番号１）

証拠（乙１３，乙１４，乙２５，乙３９の２，乙５０の２）によれば，別紙請求原因行為一覧表番号（以下「番号」と略記する。）１は，ナカヤの商品「スピードスター替刃NK-265」に関する取引であると認められる。この商品（内装鋸替刃）にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章が付されていたことを認めるに足りる証拠はない。

(2)　平成１６年１月２０日仕入分（番号２ないし５）

証拠（甲１３６の１，甲１３７の１，乙１９，乙２０）によれば，番号２ないし５について，被告会社は，平成１６年１月１７日，ナカヤとの間で，「今回に限りマーク等の印刷無し」「ノコ刃へマーク等の印刷無し」などと打ち合わせていること，カバサワは，同月１９日付けのナカヤ宛て納品書に「無印」と注記し，得意先元帳にも同様の記載をしていること，これらの納

入先は，長春欧和工具有限公司ではなく，長春市机械化工五矿进出口公司（長春机工）であることが認められる。これらの事実に照らし，番号２ないし５の商品（内装鋸替刃，剪定鋸替刃）にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章が付されていたことを認めることはできない。

(3)　平成１６年２月２日仕入分（番号６ないし１３）

当事者間に争いのない事実によれば，番号６ないし１３は，数量が各１本の取引であることが認められ，商品サンプル（見本品）の取引に類するものとみるのが相当である。番号６ないし１３の商品（剪定鋸，剪定鋸替刃）にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章が付されていたことを認めるに足りる証拠はない。

(4)　平成１６年２月１９日仕入れの内装鋸替刃（番号１４ないし１６）

当事者間に争いのない事実及び証拠（甲６の１，２，甲１３６の２，甲１３７の２）によれば，番号１４ないし１６の内装鋸替刃にはそれぞれ「ZB250」「ZB265」「ZB300」の品番が印刷されていたこと，カバサワはナカヤ宛て納品書に「版下及びフィルム代」として１万２０００円を計上していること，平成１６年（2004年）３月ころ発行された長春欧和工具有限公司発行のチラシ（甲６の１，２）には，イークスマーク，横書きの「NAKAYA」「中屋」「三倍速」「MADE IN JAPAN」の各文字と商品ごとの品番（「ZB250」「ZB265」「ZB300」）が刃に印刷された内装鋸の写真が掲載されていることが認められる（チラシ掲載の商品は，前記内装鋸替刃に現地で柄を取り付けた商品とみるのが相当である。）。

これらの事実に加えて，証拠（甲１３７の１，２）によれば，前記商品には，クリア仕上（防錆のための表面処理）がなされていること（平成１６年１月２０日〔カバサワはナカヤに１９日納入〕仕入分と同年２月１９日〔同１７日納入〕仕入分は，同一の納入単価であるが，前者にクリア仕上がなされていることが認められることからすると，後者にも同様の処理がなされた

とみるのが相当である。）が認められ，カバサワがクリア仕上の前に品番を印刷したのであれば，品番以外の部分（イークスマーク及び「NAKAYA」等）も同時に印刷したとみるのが自然であることなどを総合考慮すると，被告会社が番号１４ないし１６の商品にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して輸出したことは優に推認することができる。

この認定に反する被告Ｙ本人の供述及び証拠（乙４９）は信用できない。たとえば，被告Ｙは，陳述書（乙３４）で，「私たち（被告会社及び長春欧和工具有限公司を指すと思われる。）は，原告の鋸販売に全力を傾注した。」旨述べているけれども，前記のとおり，被告会社が，原告の製品を輸出したのは，平成１５年９月２４日にナカヤから仕入れた剪定鋸替刃２枚及び折込鋸２丁のみであるのだから，この供述は明らかに虚偽である。このように，被告Ｙの供述には明らかな虚言が含まれており，信用できない。また，証拠（甲１１６）によれば，Kは，前記証拠保全の際，平成１６年２月１７日の版下及びフィルム代は，OWマークに関するものである旨述べたことが認められるが，証拠（乙４９）によれば，カバサワがOWマークを付した鋸を納入したのは平成１７年３月２４日からであることに照らし，Kの前記供述の信用性は乏しく，イークスマークを使用していないことを証明するとのKの供述も同様に信用できない。

(5)　平成１６年２月１９日及び同年４月５日仕入れの剪定鋸替刃（番号１７ないし２０）

証拠（甲６の１，２，乙４２の２）によれば，番号１７ないし２０の剪定鋸替刃（PRUNING SAW BLADE）は，平成１６年４月９日ころ，イークスマーク及び「NAKAYA」の標章が付されていた平成１６年２月１９日仕入れの内装鋸替刃（番号１４ないし１６）と一緒に船積みされて横浜港から大連港に輸出されていること，前記チラシ（甲６の１，２）には，刃にイークスマーク，横書きの「NAKAYA」「中屋」「三倍速」「MADE IN JAPAN」の

文字及び商品ごとの品番（「YL210」「YL240」「YL270」）が印刷された剪定鋸の写真が掲載されていること（品番「YL210」〔「高頻熱処理工藝」の有無により，２種類ある。〕「YL240」「YL270」の剪定鋸は，前記剪定鋸替刃に現地で柄を取り付けた商品とみるのが相当である。）が認められる。

これらの事実を総合すると，被告会社が番号１７ないし２０の剪定鋸替刃にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して輸出したことは優に推認することができる。この認定に反する被告Ｙ本人の供述及び証拠（乙４９）は信用できない。

(6)　平成１６年４月１９日仕入分（番号２１，２２）について

番号２１，２２の剪定鋸替刃は，番号１９，２０と同じ商品であることからすると，被告会社が番号２１，２２の剪定鋸替刃にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して輸出したことは優に推認することができる。この認定に反する被告Ｙ本人の供述及び証拠（乙４９）は信用できない。

(7)　平成１６年５月２４日仕入分（番号２３）

前記のとおり，被告会社は，カバサワが製造した剪定鋸替刃にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して輸出する行為を繰り返していたことに加えて，証拠（甲６の３）によれば，「日本欧和有限会社」名義で平成１６年（2004年）９月ころ発行された商品カタログ（甲６の３）には，刃にイークスマーク，横書きの「NAKAYA」「中屋」「三倍速」「MADE IN JAPAN」の文字と品番（「YL300」）が印刷された剪定鋸が掲載されていること（番号２３の剪定鋸替刃に現地で柄を取り付けた商品とみるのが相当である。）が認められ，これらを総合考慮すると，被告会社が番号２３の剪定鋸替刃にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して輸出したことは優に推認することができる。この認定に反する被告Ｙ本人の供述及び証拠（乙４９）は信用できない。

(8)　在庫分（番号４４ないし５５）

別紙請求原因行為一覧表のナカヤ取引分在庫表及びカバサワ取引分在庫表記載の鋸替刃は，「在庫年月日」欄記載の時点の帳簿上の在庫であり，番号４５ないし５５は，番号２，１４ないし２３の一部と重複するものと考えられる。また，番号４４の剪定鋸替刃については，イークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付していたことを認めるに足りる証拠はない。

(9)　まとめ

以上によれば，被告会社は，別紙違法行為一覧表１記載のとおり，合計１万６７３０枚の鋸替刃にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して輸出したことが認められる。

3　剪定鋏輸出行為の違法性（争点３）について

(1)　平成１６年5月２４日仕入分（番号２４ないし２６）について

被告会社が番号２４の大久保剪定鋏に「中屋」の刻印を付して輸出したことは当事者間に争いがない。しかし，前記１のとおり，「中屋」は原告の商品の周知表示ではないから，この輸出行為は，不正競争防止法２条１項１号の不正競争には当たらない。

被告会社が，番号２５，２６の剪定鋏にイークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して輸出したことを認めるに足りる証拠はない。

(2)　平成１６年９月３日及び同月１５日仕入分（番号２７ないし２９，３３ないし３７，３９）

カバサワが番号２７ないし２９，３３ないし３７，３９の剪定鋏に「NAKAYA／JAPAN」の刻印をしたこと，被告会社が前記剪定鋏を輸出したことは当事者間に争いがない。そして，前記１のとおり，「NAKAYA」は原告の業務に係る商品「鋸」を表示するものとして需要者間に広く認識されているところ，剪定鋏は鋸と同じく手動利器であり，剪定鋸のように同一の用途に使用する鋸も存在し，需要者が重なり合うのであるから，被告会社が刻印「NAKAYA／JAPAN」付きの剪定鋏を輸出した行為は，原告の商品と

混同を生じるおそれのある行為ということができる。したがって，被告会社の前記輸出行為は，不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当する。

(3)　まとめ

以上によれば，被告会社は，別紙違法行為一覧表２記載のとおり，合計１３８３丁（返品持帰り又は返品輸入分を控除した。）の剪定鋏を「NAKAYA」の刻印付きで輸出し，これが不正競争にあたることが認められる。

４　被告会社が三倍速マークを商標登録した行為の違法性

前記認定事実によれば，被告会社及び被告Ｙは，「NAKAYA」の標章が原告の周知表示であることを知っていたことは明らかである。それにもかかわらず，被告会社は，平成１６年５月８日，原告の周知表示「NAKAYA」を含む三倍速マークの商標登録を出願し，商標登録を受けているのであるから，これが原告の権利を侵害し，不法行為が成立することは明らかである。

５　損害

(1)　鋸替刃の輸出による営業上の利益の侵害　　３８７万４０４１円

被告会社が鋸替刃を輸出したことにより原告が侵害された営業上の利益を不正競争防止法５条１項及び商標法３８条１項の規定に基づき算定すると，その額は，別紙損害計算書１のとおり，３８７万４０４１円である。なお，番号１７「プランニングソー」と番号１８「プランニングソーH.I.」は，インパルス焼入れ（刃先を瞬間的に加熱することにより硬化させ，耐久力を増大させる処理）の有無に違いがあると思われるが，証拠（甲１４，甲２１，甲１２６，甲１３０）によれば，原告の商品「イークス剪定鋸ES210」と「エキスパートEX210」は，いずれもインパルス焼入れがなされており，前者はクリア仕上を行い，後者は行っていない点に違いがみられるとともに，エキスパートは「最高級エラストマーグリップ」やサヤケース（PC樹脂製）付きを特長としてうたっており，柄の品質等を重視した商品シリーズであるこ

とが認められる。これらの事実を考慮して，番号１７，１８のプランニングソー（剪定鋸）に対応する原告の商品は「イークス剪定鋸ES210」とするのが相当と判断した。

(2)　剪定鋏の輸出による営業上の利益の侵害　　１１万６７９０円

被告会社が剪定鋏を輸出したことにより原告が侵害された営業上の利益を不正競争防止法５条２項の規定に基づき算定すると，その額は，別紙損害計算書２のとおり，１１万６７９０円である。

(3)　信用毀損　　５０万００００円

カバサワが製造した鋸替刃については，これに対応する原告の商品の製造原価を下回る価格で納品されていること，コスト削減のために工程の一部を省いた商品（番号１７）も存在するなど，値段相応の品質の差があることがうかがわれる。もっとも，証拠（甲１１４）によれば，原告は，カバサワに対し，鋸製造機械を納入したことがあること，前記証拠保全の際，カバサワの代表者が「他で作らせているのかも」と発言したことが認められること，原告が長春欧和有限公司から鋸を入手したのは前記北京の見本市（平成１６年９月）であり，被告会社の輸出から相当期間が経過していることなどからすると，原告が指摘している品番「ZB265」の鋸の欠陥は，現地で生産された製品である疑いを払拭できない。これらの事情及び鋸替刃の輸出による営業上の損害については，前記(1)のとおり，原告が販売することができた物の利益によって算定していることを考慮して，鋸替刃の品質が粗悪なことによる信用毀損の損害を営業上の利益の侵害と別途に認定することはできないと判断した。

これに対し，証拠（甲６の１ないし３，甲１２０）によれば，被告会社が輸出した鋸替刃は，現地で柄が取り付けられているが，その柄の品質は粗悪

であること，原告は柄の品質管理にも企業として相当の力を注いでいることが認められる。それにもかかわらず，被告会社は，現地で柄を取り付けることを前提に，イークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して鋸替刃を輸出したのであるから，柄の品質管理に関する原告の信用を毀損したことは明らかである。その損害の額の算定は，その性質上極めて困難であるが，証拠（甲１２１，甲１２６ないし甲１２９）によれば，替刃のみを販売する場合と比較して，本体を販売する場合には，「イークス剪定鋸」では，１丁あたり27.8円（「ES210」），36.7円（「ES240），２円（「ES270」），「イークス仮枠鋸EK300」では一丁あたり53.8円の利益が上乗せされることが認められ，平均すると１丁あたり３０円程度の利益が上乗せされることが認められるから，これに被告会社がイークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付して輸出した鋸替刃の数量１万６７３０枚を乗じると，５０万１９００円となる。不正競争防止法５条１項及び商標法３８条１項の規定の趣旨を参酌し，民事訴訟法２４８条により，口頭弁論の全趣旨及び前記事情を総合考慮すると，前記信用毀損による損害の額は５０万円と認定するのが相当である。

(4)　弁護士費用　５０万００００円

損害の認容額，事案の難易その他諸般の事情を総合考慮すると，原告の不正競争及び商標権侵害行為と相当因果関係を有する弁護士費用は，５０万円と認めるのが相当である。

(5)　審判請求，審決取消訴訟の弁護士及び弁理士費用　１００万００００円

審判請求手続及び審決取消訴訟の専門性その他諸般の事情を総合考慮すると，原告の違法な商標登録による不法行為と相当因果関係を有する弁護士及び弁理士費用は，１００万円と認めるのが相当である。

第５　結論

被告会社は，前記のとおり，イークスマーク及び「NAKAYA」の標章を付した鋸替刃及び刻印「NAKAYA」付きの剪定鋏を輸出したのであるから，イークスマーク及び標章「NAKAYA」を，鋸（鋸替刃を含む。）及び剪定鋏に付し，または，イークスマーク及び標章「NAKAYA」を付した鋸（鋸替刃を含む。）及び剪定鋏を譲渡し，引き渡し，譲渡又は引き渡しのために展示し，輸出するおそれが認められ，原告の差止請求は，主文１，２項記載の限度で理由がある。また，被告会社は，前記鋸替刃を輸出するにあたり，イークスマーク及び標章「NAKAYA」の版下を作成したと認められ，これが滅失したことについては主張・立証がないから，版下の廃棄を求める原告の請求は，主文３項の限度で理由がある。被告会社は，前記のとおり，不正競争，商標権侵害及び不法行為により，原告に５９９万０８３１円の損害を生じさせ，被告会社の代表者代表取締役（他に従業員はいない。）である被告Ｙは，被告会社の不正競争，商標権侵害及び不法行為の実行行為者として，被告会社と連帯して損害賠償責任を負うから，原告の損害賠償請求は，主文４項の限度で理由がある。原告のその余の請求は，理由がないから，棄却することとする。

新潟地方裁判所三条支部

裁　判　官　　吉　　田　　勝　　栄

（別紙）商品目録

1　鋸（鋸替刃を含む。）

2　剪定鋏

（別紙）標章目録

1　　NAKAYA

2　　中屋

3　（三本の鋸マーク）

（別紙）登録商標目録

登録番号　　第３０８８９５６号

出願年月日　平成４年５月１６日

登録年月日　平成７年１０月３１日

（平成１７年５月１７日更新登録）

指定商品　　第８類　手動利器（「刀剣」を除く。）

登録商標

（別紙）被告登録商標目録

登録番号　　第４８６１８４４号

出願年月日　平成１６年５月１８日

登録年月日　平成１７年５月１３日

指定商品　　第８類　手動利器

登録商標